



**BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**  
**BESLISSING inzake OPPOSITIE**  
**N° 2002421**  
**Van 17 augustus 2009**

**Opposant:** **L'OREAL, Société anonyme**  
14 rue Royale  
F-75008 PARIS (FR)

**Gemachtigde:** **Office Kirkpatrick s.a.**  
Avenue Wolfers 32  
1310 La Hulpe  
België

**Ingeroepen recht 1:** BIEN-ÊTRE  
(Internationale inschrijving 147935)

**Ingeroepen recht 2:** BIEN-ÊTRE  
(Internationale inschrijving 286659)

*tegen*

**Verweerder:** **Nansdiswarpersad P. Lachmansingh;**  
**Rekha S. Lachmansingh**  
1e Middelandstraat 27 B  
3014 BB Rotterdam,  
Nederland

**Gemachtigde:** --

**Betwiste merk:**



(Benelux depot 1142995)

## I. FEITEN EN PROCEDURE

### A. Feiten

1. Op 13 september 2007 heeft verweerder de aanvraag tot inschrijving van het gecombineerde



woord-/beeldmerk ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 14, 18 en 25. De aanvraag is onder nummer 1142995 in behandeling genomen. Deze aanvraag is gepubliceerd op 13 november 2007.

2. Op 31 januari 2008 heeft de opposant oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende ingeroepen rechten:

- Internationale inschrijving 147935 van het woordmerk BIEN-ÊTRE ingediend op 10 juli 1950 voor waren in de klassen 3 en 21;
- Internationale inschrijving 286659 van het woordmerk BIEN-ÊTRE ingediend op 18 juli 1964 voor waren in de klassen 3, 5, 16, 21, 29, 30 en 32.

3. De opposant is de houder van de ingeroepen internationale inschrijvingen zoals blijkt uit het register.

4. De oppositie is ingesteld tegen alle waren van de betwiste aanvraag tot inschrijving. De oppositie is gebaseerd op alle waren van de ingeroepen rechten. Bij indiening van de argumenten heeft opposant de waren waartegen de oppositie zich richt en waarop de oppositie gebaseerd is beperkt tot alle waren in klasse 3.

5. De gronden voor de oppositie zijn deze, neergelegd in artikel 2.14, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE).

6. De proceduretaal is het Nederlands.

### B. Verloop van de procedure

7. De oppositie is ontvankelijk en is ter kennis gebracht van partijen op 12 februari 2008.

8. De contradictoire fase van de procedure is aangevangen op 13 april 2008. Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) heeft op 21 april 2008 de mededeling van aanvang van de procedure aan partijen gezonden, waarbij aan opposant een termijn is gegeven tot en met 21 juni 2008 om zijn argumenten en eventuele stukken in te dienen.

9. Op 23 juni 2008 heeft de opposant argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Aangezien 21 juni 2008 een zaterdag was, was deze indiening tijdig op grond van artikel 3.9, lid 3 van

het uitvoeringsreglement. Deze argumenten zijn op 4 juli 2008 door het Bureau aan de verweerder verzonden, waarbij een termijn tot en met 4 september 2008 is gegeven om hierop te reageren.

10. Op 4 september 2008 heeft de verweerder gereageerd op de argumenten van opposant. Het Bureau heeft deze reactie aan de opposant gezonden op 11 september 2008.

11. Elke partij heeft haar opmerkingen ingediend binnen de door het Bureau gestelde termijnen.

12. Het Bureau is van mening dat het over voldoende gegevens beschikt om over de oppositie te kunnen beslissen.

## **II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN**

13. De opposant dient met toepassing van artikel 2.14, lid 1, sub a BVIE een oppositie bij het Bureau in, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.3, sub b BVIE: verwarringsgevaar omwille van de overeenstemming van de betrokken tekens en van de (soort)gelijkheid van de waren of diensten van de merken in kwestie.

### **A. Argumenten van opposant**

14. Opposant definieert het in aanmerking komend publiek als een publiek dat uit de gemiddelde consument bestaat. Opposant beperkt de oppositie tot de waren in klasse 3, deze waren zijn volgens opposant identiek.

15. Over de overeenstemming van de tekens merkt opposant op dat de gestileerde dame en de naam TRÈS BIEN-ÊTRE het meest in het oog springen in het bestreden teken en aangezien de aandacht over het algemeen uitgaat naar het woordelement, is TRÈS BIEN-ÊTRE het dominante element. Visueel en auditief trekt dit dominante element de meeste aandacht en de tekens zijn derhalve zeer gelijkend. Bien-être betekent welzijn, en hoewel très bien être als zodanig niet bestaat in het Frans, kan het volgens opposant wel beschouwd worden als een woordspeling, die duidt op waren die zeer goed voor het welzijn zijn. Er is dan ook een verband tussen beide tekens en opposant is van mening dat er sprake is van conceptuele gelijkenissen.

16. Opposant is van mening dat er sprake is van gevaar voor verwarring en verzoekt het Bureau de oppositie te aanvaarden en het beeldmerk TRÈS BIEN-ÊTRE niet in te schrijven voor klasse 3.

### **B. Reactie van verweerder**

17. Verweerder is van mening dat er geen overeenkomsten zijn tussen de merken en het teken. De volledige naam van het bestreden teken is TRESBIEN-ETRE COCO BILLY en er is dus ook geen gevaar voor verwarring.

18. Verweerder verzoekt het Bureau het depot in te schrijven.

## **III. BESLISSING**

## A.1 Verwarringsgevaar

19. Overeenkomstig artikel 2.14, lid 1 BVIE kan de deposant of houder van een ouder merk, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom tegen een merk dat in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b BVIE of dat verwarring kan stichten met zijn algemeen bekende merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.

20. Artikel 2.3, sub a en b BVIE bepaalt: "Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken; b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan."

21. Volgens vaste rechtspraak over de uitlegging van Richtlijn 2008/95/EG van de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") dient het gevaar voor verwarring bij het publiek, dat wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJEG, Canon, C-39/97, 29 september 1998, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999; BenGH, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, A 98/3, 2 oktober 2000; Marca Mode/Adidas, A 98/5, 7 juni 2002; Hoge Raad der Nederlanden, Flügel-flesje, C02/133HR, 14 november 2003; Hof van Beroep Brussel, N-20060227-1, 27 februari 2006).

### Vergelijking van de tekens

22. Uit de bewoordingen van artikel 4, lid 1, sub b van de Richtlijn (vergelijk artikel 2.3, sub b BVIE), volgens dewelke "bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk", volgt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJEG, Sabal, C-251/95, 11 november 1997).

23. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (arrest Sabal en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald).

24. De totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, kan door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG, Limonchello, C-334/05 P, 12 juni 2007). Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien, hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich

tot elkaar verhouden (GEA, Matratzen, T-6/01, 23 oktober 2002 en El Charcutero Artesano, T-242/06, 13 december 2007).

25. De te vergelijken tekens zijn de volgende :

Oppositie gebaseerd op:	Oppositie gericht tegen:
BIEN-ÊTRE	

*Visuele vergelijking*

26. Het ingeroepen recht is een woordmerk, bestaande uit twee woorden verbonden door een koppelteken, te weten BIEN-ETRE. Het bestreden merk is een gecombineerd woord-/beeldmerk dat bestaat uit de afbeelding van een doorzichtige fles met hierin een gele vloeistof en afgesloten met een witte dop. Op de fles is een etiket geplakt, met hierop de prominente afbeelding van een vrouw. Bovenaan het etiket staat in grote letters "TRESBIEN-ETRE" met daarachter de letters TM en daaronder de volgende woorden: Coco Billy, Eau de cologne 70%. Ook is op het etiket een soort keurmerkstempel aangebracht met hierin informatie over de eau de cologne.

27. Het dominante element in het bestreden teken is naar oordeel van het Bureau het bestanddeel "TRESBIEN-ETRE". Mede door de positie, de grafische weergave en de grootte wordt de aandacht op visueel vlak naar dit bestanddeel getrokken. De toevoeging van de afkorting TM, dat voor trademark staat, versterkt dit oordeel. Het publiek zal dit wordelement mede daardoor opvatten als het dominante element. Hoewel Coco Billy een eigenaam is, neemt dit in de totaalindruk van het bestreden teken geen dominante plaats in. Het is zeer klein weergegeven en bovendien niet gevolgd door TM, waardoor bij het in aanmerking komend publiek niet de indruk gewekt wordt dat dit het essentiële deel van het merk is.

28. Bij samengestelde tekens (woord- en beeldelement) heeft het wordelement vaak een grotere impact op de consument dan het beeldelement. Reden hiervoor is dat het publiek de tekens niet steeds analyseert en vaak naar het teken verwijst door gebruik te maken van het wordelement. Dit is niet anders in geval van beide tekens in onderhavige oppositie, waar het wordelement TRESBIEN-ETRE het dominante onderdeel in het beeldmerk is. De fles zal niet als het merk opgevat worden, evenmin als de afbeelding van de vrouw. Dit laatste zal opgevat worden als een versieringselement. De woorden eau de cologne 70% en het keurmerkstempel zullen door het publiek niet als onderscheidend onderdeel van het merk opgevat worden naar oordeel van het Bureau, maar eerder als informatie met betrekking tot de waren waarvoor het merk gebruikt wordt.

29. Het ingeroepen recht BIEN-ETRE en het dominante element van het bestreden teken TRESBIEN-ETRE zijn naar oordeel van het Bureau overeenstemmend. Hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken (zie in deze zin GEA, Mundicor, T-183/02 en T-184/02, 17 maart 2004), is het Bureau van oordeel dat dit hier niet het geval is. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken en slechts de eerste vier letters zijn

verschillend. Deze eerste vier letters vormen een bestaand woord, tres, dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal herkennen als "heel".

30. Het Bureau is van oordeel dat totaalindruk van de tekens visueel in zekere mate overeenstemmend is.

#### *Auditieve vergelijking*

31. Het Bureau is van oordeel dat voor de auditieve vergelijking (vooral) moet worden gekeken naar de uitspraak van het dominerende wordelement, te weten BIEN-ETRE en TRESBIEN-ETRE.

32. Ook bij de auditieve vergelijking geldt dat, hoewel de consument in beginsel meer belang zal hechten aan het eerste deel van een teken, het Bureau van oordeel is dat dit hier niet het geval is. Het ingeroepen recht is volledig vervat in het bestreden teken en slechts de eerste vier letters zijn verschillend. Deze eerste vier letters vormen een bestaand woord, tres, dat het in aanmerking komend publiek in de Benelux zal herkennen als "heel".

33. Het Bureau concludeert dan ook dat de tekens auditief overeenstemmend zijn.

#### *Begripsmatige vergelijking*

34. Net als bij de auditieve vergelijking moet er bij de begripsmatige vergelijking worden uitgegaan van de betekenis van het dominerende wordelement TRESBIEN-ETRE.

35. De betekenis van BIEN-ETRE is "welzijn, welbehagen" (Van Dale Groot Woordenboek Frans-Nederlands taal, derde druk). Hoewel dit als verwijzend opgevat zou kunnen worden, is dit niet rechtstreeks beschrijvend voor de waren. In principe heeft TRESBIEN-ETRE, zoals opposant terecht opmerkt, geen betekenis. Het Bureau is echter van oordeel dat door de toevoeging van "tres" de woordcombinatie "tres bien" ontstaat en dit zal opgevat worden als "zeer welzijn", de overtreffende trap van welzijn.

36. De tekens zijn op begripsmatig vlak overeenstemmend.

#### *Conclusie*

37. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn auditief en begripsmatig overeenstemmend.

#### **Vergelijking van de waren**

38. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (HvJEG, arrest Canon, reeds geciteerd).

39. Bij vergelijking van de waren van het ingeroepen recht en de waren waartegen de oppositie is gericht, worden de waren in overweging genomen in de bewoordingen zoals opgenomen in het register,

respectievelijk zoals aangeduid in de merkaanvraag, rekening houden met de beperking die opposant bij de argumenten heeft aangebracht.

<b>Oppositie gebaseerd op:</b>	<b>Oppositie gericht tegen:</b>
<p>Ingeroepen recht I 147935            Classe 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, spécialement tous produits de beauté.  <i>Klasse 3 Parfumeriewaren, met name schoonheidsproducten.</i></p> <p>Ingeroepen recht I286659            Classe 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.  <i>Klasse 3 Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; parfumeriewaren, schoonheidsproducten, zepen, schmink, etherische oliën, cosmetica, haarproducten, tandreinigingsmiddelen.</i></p>	<p>KI 3 Parfums, zepen, etherische oliën, cosmetica</p>
<p><i>N.B. De oorspronkelijke classificatietaal van het ingeroepen recht is Frans. De Nederlandse vertaling is enkel bijgevoegd om de leesbaarheid van de beslissing te bevorderen.</i></p>	

40. De waren van verweerder in klasse 3 zijn identiek aan de waren in klasse 3 van beide ingeroepen rechten van opposant.

#### **A.2 Overige relevante factoren**

41. Bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring spelen met name de aandacht van het publiek, de (soort-)gelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de tekens een rol.

42. De gemiddelde consument wordt geacht redelijk oplettend, geïnformeerd en omzichtig te zijn (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). Er dient rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu betreft het waren die gericht zijn op het grote publiek en waarvan niet is vast komen te staan dat er sprake is van een hoger of lager aandachtsniveau.

43. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Het onderscheidend vermogen van het ingeroepen recht is echter niet het enige element dat

bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt. Zelfs in het geval van een ouder merk met een beperkt onderscheidend vermogen, kan er sprake zijn van gevaar voor verwarring, vanwege overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren en diensten (Pages Jaunes, GEA, T-134/06, 13 december 2007).

44. Bovendien is het Bureau van oordeel dat het Nederlandstalige in aanmerking komend publiek het ingeroepen recht in hogere mate dan het Franstalige publiek onderscheidend zal vinden, vanwege de beperkte kennis van de Franse taal. Bij het Nederlandstalige deel van het publiek zal het gevaar voor verwarring dan ook groter zijn en ook al zou er bij het Franstalige publiek geen gevaar voor verwarring bestaan, wat overigens nadrukkelijk niet het geval is, dan nog is gevaar voor verwarring bij een deel van publiek voldoende om de oppositie toe te wijzen (zie in die zin GEA, Hai/Shark, T-33/03, 9 maart 2005).

45. De globale beoordeling van het gevaar voor verwarring veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds geciteerd). In casu zijn de waren identiek.

#### **C. Conclusie**

46. De waren zijn identiek. De tekens stemmen visueel in zekere mate overeen en zijn auditief en begripsmatig overeenstemmend. Het Bureau is dan ook, ondanks het beperkte onderscheidend vermogen van de tekens, van oordeel dat dit publiek kan menen dat de aangeduide waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen en dat er dus sprake is van verwarringsgevaar.

#### **IV. BESLUIT**

47. De oppositie wordt toegewezen.

*Om deze redenen beslist het Bureau dat*

48. Oppositie met nummer 2002421 gegrond is.

49. Benelux depot 1142995 niet ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie zich richtte:

Klasse 3: alle waren

50. Benelux depot 1142995 wel ingeschreven wordt voor de waren waartegen de oppositie zich niet richtte:

Klasse 14: alle waren

Klasse 18: alle waren

Klasse 25: alle waren



51. De verweerder 1.000 euro verschuldigd is aan de opposant op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE juncto regel 1.32, lid 3 uitvoeringsreglement, aangezien de oppositie geheel toegewezen wordt. Deze beslissing vormt executoriale titel op grond van artikel 2.16, lid 5 BVIE.

Den Haag, 17 augustus 2009

Saskia Smits  
(*rapporteur*)

Camille Janssen

Pieter Veeze

Administratieve behandelaar: Willy Neys